

La voie judiciaire constitue-t-elle la seule voie de recours pour les PME victimes de contrefaçon ?

■ Négociation amiable avec un contrefacteur présumé

Si vous ne souhaitez pas engager une procédure contentieuse, vous pouvez tenter de procéder à une négociation amiable avec le

contrefacteur, qui est souvent un concurrent, et conclure avec lui un contrat de licence, par exemple en cas de contrefaçon de brevet.

■ La médiation

La médiation constitue une alternative intéressante pour les PME qui ne disposent pas le plus souvent des moyens juridiques et/ou financiers pour engager des suites judiciaires.

Le médiateur des relations inter-entreprises industrielles et de la sous-traitance peut vous aider à trouver des solutions adaptées à votre situation en cas de litige avec un donneur d'ordres en matière de propriété industrielle. Cette démarche, qui s'inscrit en dehors de toute procédure contentieuse et juridique, contribue à favoriser le dialogue entre les parties.

Contact : www.mediateur.industrie.gouv.fr

Vous souhaitez en savoir davantage ?

■ Guides utiles (publiés sur le site industrie.gouv.fr) :

www.industrie.gouv.fr/enjeux/pi/index_pi.html

- PME : pensez propriété intellectuelle
- PME : pensez à allier propriété intellectuelle et normalisation

www.industrie.gouv.fr/enjeux/pi/cnac.php

- Guide pratique "contrefaçon : comment vous protéger"
- Guide pratique pour mettre en œuvre les solutions d'authentification des produits manufacturés

■ La DGCIS a mis en place des sessions de sensibilisation destinées à informer les PME sur les moyens existants pour mieux se protéger des contrefaçons. Ces sessions se dérouleront jusqu'en 2012 dans les différentes régions (cf. calendrier sur le site : www.industrie.gouv.fr/enjeux/pi/cnac.php)

dgcis

direction générale de la compétitivité
de l'industrie et des services



PME : COMMENT VOUS PROTEGER DES CONTREFAÇONS ?



Des conseils pour mieux vous prémunir
contre les contrefaçons
et connaître vos moyens de recours

Pour vous protéger des contrefaçons, adoptez une stratégie de propriété industrielle

La propriété industrielle constitue un enjeu stratégique pour valoriser et protéger vos inventions, innovations et créations (brevets, marques, dessins et modèles et indications géographiques...). En acquérant un titre de propriété industrielle, vous disposez d'un monopole d'exploitation qui vous permet de vous différencier de la concurrence et de constituer un capital immatériel, source de revenus potentiels (contrats de licence, cession du titre...).

Réfléchir aux modes de protection de votre innovation et mettre en place une stratégie de propriété industrielle constitue la première étape pour vous protéger des contrefaçons. Vous pouvez ainsi dissuader les contrefacteurs et agir plus efficacement pour défendre vos droits de propriété intellectuelle contre la contrefaçon et les pratiques déloyales.

Vous pouvez vous faire aider dans cette réflexion grâce aux pré-diagnostics de l'INPI (Institut national de la propriété industrielle) ou grâce à l'aide d'un conseil en propriété industrielle.

■ Comment acquérir un titre de propriété industrielle ?

L'INPI, établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, est l'autorité compétente en France pour la délivrance des titres de propriété industrielle nationaux : brevets, marques, dessins et modèles.

Avant de déposer un brevet, une marque ou un dessin et modèles, vérifiez leur disponibilité en effectuant une recherche d'antériorité, pour vérifier que votre création est nouvelle et éviter de devenir contrefacteur. Pour cela, vous pouvez vous faire assister d'un conseil en propriété intellectuelle ou consulter les bases de données de l'INPI.

Contacts : www.inpi.fr ; www.cncpi.fr

■ Qu'est-ce que la contrefaçon ?

La contrefaçon est une atteinte à un droit de propriété intellectuelle (propriété industrielle et droits d'auteur).

La contrefaçon ne se limite plus désormais aux seuls produits de luxe ou de textile. Les contrefacteurs tirent profit de la mondialisation des échanges et de l'essor du commerce en ligne pour développer leur activité illégale, quel que soit le secteur d'activité économique.

La contrefaçon peut non seulement exposer votre entreprise à une perte de chiffre d'affaires et au pillage de votre savoir-faire, mais également porter atteinte à l'image de votre entreprise. En outre, la contrefaçon peut être source de danger pour la santé et la sécurité des consommateurs.

C'est pourquoi, la lutte contre la contrefaçon reste une priorité constante des pouvoirs publics.

Les démarches préventives pour vous prémunir contre la contrefaçon de vos produits

■ Mettre en place une cellule de veille pour détecter les contrefaçons

Détecter les contrefaçons suppose d'exercer une veille en interne et/ou en externe pour s'assurer du respect de vos droits de propriété industrielle et déceler d'éventuelles contrefaçons. Une veille sur internet peut s'avérer également judicieuse, notamment sur les sites de ventes aux enchères, les sites de ventes aux professionnels, généralistes ou dédiés à une catégorie de produits.

■ Déposer à titre préventif une demande d'intervention auprès des douanes

Si vos produits sont protégés par un titre de propriété industrielle, vous pouvez déposer une demande d'intervention auprès des douanes, démarche préventive qui permet aux services douaniers de mieux cibler leurs contrôles et d'en renforcer l'efficacité. Cette procédure simple, gratuite, valable un an et renouvelable sur demande permet aux douanes de retenir pendant 10 jours toute marchandise soupçonnée de contrefaçon. Ce délai vous permettra de confirmer aux services douaniers si les marchandises

retenues sont effectivement des contrefaçons de vos produits.

Contact : www.douane.gouv.fr

■ Protéger vos produits par des techniques d'authentification

La protection de vos produits peut être renforcée par des solutions techniques permettant d'assurer l'authentification de vos produits. De nombreuses possibilités existent dans ce domaine. La technologie doit être choisie en fonction du produit à protéger, de ses caractéristiques et de son contexte d'utilisation. Pour vous aider à choisir une solution pertinente et performante, un projet de norme internationale (ISO 12931), qui sera publié d'ici la fin de l'année 2011, définit les critères d'évaluation de la performance des solutions techniques.

Contacts : www.poletracabilite.org ; www.afnor.org

■ Bien négocier les accords de coopération

Les négociations en vue d'aboutir à un accord de coopération sont un moment crucial où doivent être abordées les règles de partage de la propriété industrielle pour éviter des conflits ultérieurs voire un détournement de vos droits de propriété industrielle. Quel que soit le type de partenaire (client, concurrent, fournisseur, université, laboratoire), un certain nombre de mesures s'imposent pour clarifier les règles du jeu avant d'envisager une coopération.

► Dès le début des négociations, imposez à votre futur partenaire la signature d'un accord de confidentialité pour garantir la confidentialité des informations et des documents stratégiques que vous serez amenés à échanger en vue d'une éventuelle collaboration. Cet accord devra fixer les règles relatives à l'utilisation et à la protection de ces informations.

► Si vous souhaitez vous engager dans un partenariat, déterminez au préalable à qui appartiendra la propriété des résultats obtenus, qui exploitera les résultats et/ou pourra concéder les licences et comment seront répartis les revenus. Soyez attentifs à la rédaction des clauses contractuelles.

► Assurez-vous que vous êtes en mesure de prouver l'antériorité des droits que vous avez acquis et l'état de vos connaissances antérieures à la coopération (par exemple en consignnant les résultats de vos recherches dans un cahier de laboratoire). En effet, les discussions pourraient ne pas aboutir à la signature d'un contrat et des partenaires pourraient revendiquer la propriété d'un de vos titres ou de vos résultats de recherche.

Contacts :

Pour les clauses contractuelles types : www.industrie.gouv.fr/guidepropintel

Pour les cahiers de laboratoire : secretariat@curie.asso.fr

Pour tout accompagnement, vous pouvez consulter un conseil en propriété industrielle ou un avocat spécialisé en propriété industrielle.

Contacts : www.cncpi.fr ; www.avocats-pi.org

■ S'informer sur les dispositions étrangères avant d'exporter

Si vous envisagez de développer votre activité à l'étranger, en exportant directement vos produits ou en vous appuyant sur des distributeurs, soyez attentif aux questions de protection de propriété industrielle. Renseignez-vous auprès des acteurs qui accompagnent les entreprises à l'étranger et/ou disposent d'un réseau d'experts à l'international (OSEO, Ubifrance, INPI).

Contacts : www.oseo.fr ; www.ubifrance.fr ; www.inpi.fr

Comment réagir en cas de contrefaçon de vos produits ?

Au plan juridique, la contrefaçon constitue un délit civil, pénal et douanier. La législation française, avec la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, est une des plus protectrices pour les titulaires de droits, qui peuvent engager auprès des tribunaux compétents une action civile, pour faire cesser ces atteintes et demander réparation du préjudice subi ou engager une action pénale.

En matière d'action civile, la saisie-contrefaçon constitue un moyen privilégié d'apporter la preuve de la contrefaçon présumée par une description détaillée des produits ou procédés litigieux, avec éventuellement une saisie réelle. La saisie-contrefaçon est réalisée par un huissier sur ordonnance du Président du Tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée.

En cas d'atteinte imminente à vos droits, vous pouvez obtenir des mesures d'urgence en saisissant le juge dans le cadre d'une procédure accélérée, par référé ou sur requête, avant d'engager une action au fond.

Si vous optez pour une action pénale, il est préférable au préalable de porter plainte auprès des autorités compétentes (police, gendarmerie, douanes, DGCCRF) qui procéderont à une enquête.

Contacts : www.douane.gouv.fr ; www.dgccrf.gouv.fr